

Octobre 2020

## Valorisation de la recherche publique

La valorisation de la recherche publique accompagne une invention pour la transformer en innovation. Elle revient donc à transférer une technologie, une compétence, un produit ou les résultats de recherche obtenus par des chercheurs de la recherche publique, vers les acteurs du monde socio-économique (start-up, PME, ETI, grands groupes) susceptibles de les optimiser et de les rendre accessibles aux utilisateurs. C'est un processus qui requiert plusieurs étapes essentielles.



### Protéger pour valoriser :

Dans un projet de recherche et développement, il est considéré comme entrant dans la définition d'une innovation, des inventions, logiciels, bases de données, créations littéraires et artistiques, créations esthétiques, marques, noms de domaine et savoir-faire.

Protéger une innovation permet d'éviter l'appropriation par des tiers des idées et projets développés au sein de l'établissement. La **propriété intellectuelle** constitue une arme stratégique d'une grande efficacité. Une stratégie de valorisation des innovations est essentielle et permet de créer de la valeur, valoriser ses créations, stimuler sa créativité et ses innovations, accroître sa crédibilité et se développer sur d'autres marchés. Toute innovation n'est pas protégeable de la même manière. On distingue ainsi le droit d'auteur, la protection du savoir-faire, la protection par le brevet et le secret.

Un établissement de recherche publique n'a pas vocation à commercialiser des produits. Il est donc essentiel, une fois l'innovation identifiée et protégée, de valoriser l'innovation en recherchant un partenaire industriel susceptible d'assurer le développement et la commercialisation de l'innovation.

Octobre 2020

De plus, la **concession de licence d'exploitation** à un industriel permet à l'Institution et à l'inventeur de percevoir des redevances (retour financier).

### Droits et obligations :

La confidentialité est par principe essentielle à la préservation de toutes les innovations et assure le secret. Il est donc primordial avant tout travail collaboratif de protéger la divulgation d'informations stratégiques en signant des **accords de confidentialité**. Préalablement à toute divulgation de travaux et dépôt de demande de brevet, l'inventeur a obligation de déclarer son invention auprès de son employeur via la **Direction de la Recherche et de la Valorisation**. Elle communiquera à l'inventeur une **déclaration d'invention** et prendra contact avec un cabinet de Propriété Intellectuelle pour mettre en place la protection appropriée. En lien avec les structures de valorisation (SATT...), elle sera ensuite en charge de protéger l'innovation et d'en évaluer la nouveauté, de rechercher des partenaires, de négocier et rédiger les contrats nécessaires, de faire une étude de marché ainsi que de s'occuper du dépôt de brevet ou autre titre de Propriété Intellectuelle.

### Les titres de propriété intellectuelle :

Le **droit d'auteur** protège les œuvres de l'esprit (œuvres littéraires, créations musicales, graphiques et plastiques, les logiciels, les créations de l'art appliqué, les créations de mode, etc.) mais ni les idées qui sont de « libre parcours » ni les concepts. L'originalité (= l'œuvre doit porter « l'empreinte de la personnalité » de son auteur) est la seule condition à la protection par le droit d'auteur. Il s'acquiert **sans formalité particulière**, du seul fait de la création de l'œuvre (art. L.112-3CPI). La création est donc protégée à partir du jour où elle a été réalisée.

Le **brevet d'invention** est le titre, délivré par l'Etat, conférant à l'inventeur ou à ses ayants-droit un monopole d'exploitation temporaire sur une invention pour une durée limitée de 20 ans. Ainsi pour être brevetable, une invention doit être nouvelle (= n'avoir fait l'objet d'aucune divulgation telle publication, communication...), impliquer une activité inventive (= dépasser les compétences de « l'homme du métier ») et être susceptible d'application industrielle (l'objet doit pouvoir être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie). Le dépôt se fait auprès de **l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)**.

Le **logiciel** est un ensemble de programmes, procédés, règles et documentations relatifs au fonctionnement d'un ensemble de traitement de données. Un logiciel est protégé dès sa création auprès de **l'Agence pour la Protection des Programmes (APP)** et sans formalité particulière par le droit d'auteur. Un logiciel peut être breveté uniquement si le logiciel présente un caractère technique particulier. Si le créateur du logiciel est un salarié ou un fonctionnaire agissant dans le cadre de ses fonctions, alors le logiciel est la propriété de l'établissement.

Le **dessin** est un assemblage de traits ou de couleurs opéré sur une surface et produisant un effet décoratif (2D). Le **modèle** est une création de forme ou d'ornement appliquée à des objets à trois dimensions (3D). Pour être protégés, ils doivent être une création de forme, avoir un caractère esthétique et non pas purement utilitaire et être apparents, être nouveaux et avoir un caractère

Octobre 2020

propre (= se différencier de ses similaires par une configuration distincte et raisonnable). Le dépôt s'effectue à l'**INPI** par toute personne physique ou morale.

Le **savoir-faire** est une expérience issue des connaissances acquises au cours d'expérimentation et utile à la mise en œuvre d'une technique favorisant la mise au point d'équipements. La valorisation passe par des **accords de confidentialité** pour maintenir le secret et des **contrats de transfert de savoir-faire**.

Une **base de données** est constituée par un recueil d'œuvres, de données ou d'éléments indépendants, disposés de manière méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou autres. Leur protection est bicéphale : le droit d'auteur protège la forme et la structure de la base et non son contenu, le droit sui generis (droit des producteurs de bases de données = celui qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants) alloue au producteur un droit de reproduction et un droit de distribution. Le dépôt s'effectue auprès d'un **Office ministériel**.

La **marque de fabrique, de commerce ou de service** est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. La marque peut être nominative, verbale, figurative et sonore. Pour être protégée, le signe ne doit pas être distinctif, doit être disponible, ne doit pas être déceptif et ne doit pas être contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Le dépôt et l'enregistrement se fait auprès de l'**INPI**, ce qui permet l'obtention d'un monopole d'exploitation sur le territoire français pour une durée de 10 ans renouvelable.

### Les contrats de valorisation :

La contractualisation permet de protéger l'innovation et d'en éviter l'appropriation par des tiers mais elle permet également de garantir les droits de l'établissement et du porteur de projet. Quelques contrats sont incontournables à la valorisation

L'**accord de confidentialité** est un élément essentiel de la protection des innovations qui apparaît comme le premier rempart contre l'appropriation par des tiers. L'idéal est de le conclure dès lors que l'on est amené à communiquer certaines informations stratégiques et/ou confidentielles à un tiers. Toutes personnes ayant accès aux informations confidentielles y est soumis.

Le **contrat de prestation de service** ou de **prestation de recherche** est un contrat d'entreprise : le louage d'ouvrage est le contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles (article 170 Code de Commerce). Les objectifs d'un contrat de prestation de recherche peuvent être de fournir une solution à une question technique permettant la mise au point d'un produit/système, de développer un processus/procédé qui n'a pas été développé jusqu'à un stade pratique ou encore de délivrer au donneur d'ordre des connaissances nouvelles non comprises dans l'état de la technique.

Le **contrat de collaboration de recherche** est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes se répartissent l'exécution et le financement de travaux scientifiques et techniques en vue d'obtenir les résultats qui en seront issus. Ce contrat institue entre les parties une relation partenariale et engendre une obligation de moyens mais en aucun cas de résultats. La propriété des résultats fait l'objet d'une négociation entre les parties. Dans le cas des études cliniques, la propriété des résultats appartient au Promoteur.

Octobre 2020

Le **contrat de licence (d'exploitation, de marque ou de brevet)** est un contrat par lequel le titulaire d'un droit de propriété industrielle (brevet, marque, dessin ou modèle) concède à un tiers, en tout ou partie, la jouissance de son droit d'exploitation, gratuitement ou à titre onéreux, moyennant le paiement de redevances ou royalties. C'est plus précisément une **convention sui generis** résultant de l'article 1709 du Code civil.

La **création d'entreprise** constitue la forme la plus aboutie de la valorisation de la recherche. C'est cette forme de valorisation qui engage de façon « risquée » les chercheurs et enseignants chercheurs. L'incubateur d'entreprise innovante est un lieu d'accueil et d'accompagnement de porteurs de projet et de création d'entreprises innovantes. Il offre à ces derniers un appui en matière de formation, de conseil et de financement, il peut également être en mesure de les héberger jusqu'à ce qu'ils trouvent leur place dans une pépinière d'entreprises ou des locaux industriels.

#### Documents complémentaires :

- Guide pratique édité par le Réseau C.U.R.I.E. : il répond de manière pratique aux questions sur la valorisation de la recherche, le transfert de technologie et l'innovation issue de la recherche publique (Novembre 2015)
- Protection et valorisation des résultats de la recherche publique édité par le Ministère délégué Recherche et nouvelles technologies (septembre 2003)

#### Contact :

- Direction de la Recherche et de la Valorisation : Karelle Mascret